

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C. 20231
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 26 May 2000 (26.05.00)	
International application No. PCT/EP99/07257	Applicant's or agent's file reference A 34 201 PCT
International filing date (day/month/year) 30 September 1999 (30.09.99)	Priority date (day/month/year) 02 October 1998 (02.10.98)
Applicant RÜBEL, Susanne	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
20 April 2000 (20.04.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Olivia RANAIVOJAONA
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

RUFF, BEIER, SCHÖNDORF UND
MÜTSCHLE
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 29 November 1999 (29.11.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference A 34 201 PCT	
International application No. PCT/EP99/07257	
International publication date (day/month/year) Not yet published	
Applicant WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al	International filing date (day/month/year) 30 September 1999 (30.09.99) Priority date (day/month/year) 02 October 1998 (02.10.98)

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
02 Octo 1998 (02.10.98)	198 45 506.2	DE	19 Nove 1999 (19.11.99)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

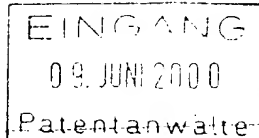
Form PCT/IB/304 (July 1998)

Authorized officer

Céline Faust

Telephone No. (41-22) 338.83.38

002980798



PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

To:

RUFF, BEIER, SCHÖNDORF UND
MÜTSCHLE
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart
ALLEMAGNE

INFORMATION CONCERNING ELECTED
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

Date of mailing (day/month/year) 26 May 2000 (26.05.00)		
Applicant's or agent's file reference A 34 201 PCT		IMPORTANT INFORMATION
International application No. PCT/EP99/07257	International filing date (day/month/year) 30 September 1999 (30.09.99)	
		Priority date (day/month/year) 02 October 1998 (02.10.98)
Applicant WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al		

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

AP : GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE

National : AU, BG, BR, CA, CN, CZ, DE, IL, JP, KP, KR, MN, NO, NZ, PL, RO, RU, SE, SK, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA : AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

OA : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG

National : AE, AL, AM, AT, AZ, BA, BB, BY, CH, CR, CU, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IN, IS, KE, KG, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MW, MX, PT, SD, SG, SI, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" **before the expiration of 30 months from the priority date** before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed **until 31 months from the priority date** for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Olivia RANAIVOJAONA

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: DIE MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An

RUFF, BEIER, SCHÖNDORF
RUFF, BEIER, SCHÖNDORF & MÜTSCHLE
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart
ALLEMAGNE

MITTEILUNG ÜBER DEN EINGANG DES
ANTRAGS BEI DER ZUSTÄNDIGEN MIT DER
INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG
BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE

(Regeln 59.3 e) und 61.1 b) Satz 1 PCT sowie
Abschnitt 601 a) der Verwaltungsvorschriften)

Absendedatum
(Tag; Monat; Jahr)

1 1. 05. 00

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
A 34 201 PCT

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen

PCT/ EP 99/ 07257

Internationales Anmeldedatum
(Tag; Monat; Jahr)

30/09/1999

Prioritätsdatum (Tag; Monat; Jahr)

02/10/1998

Anmelder

WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al.

1. Dem Anmelder wird **mitgeteilt**, daß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nachstehendes Datum als Eingangsdatum des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung der internationalen Anmeldung betrachtet:

20/04/2000

2. Dieses Eingangsdatum entspricht:

- ☒ dem tatsächlichen Eingangsdatum des Antrags bei der Behörde (Regel 61.1 b)),
☐ dem tatsächlichen Datum, an dem der Antrag für die Behörde entgegengenommen worden ist (Regel 59.3 e)),
☐ dem Datum, an dem die Behörde auf die Aufforderung zur Behebung von Mängeln des Antrags (Formblatt PCT/IPEA/404) hin die erforderlichen Berichtigungen erhalten hat.

3. ☐ **ACHTUNG:** Das Eingangsdatum liegt **NACH** dem Ablauf von 19 Monaten ab dem Prioritätsdatum. Folglich führt die im Antrag erfolgte Auswahl von Vertragsstaaten nicht zu einer Verschiebung des Eintritts in die nationale Phase bis zu 30 (oder in manchen Ämtern mehr) Monaten ab dem Prioritätsdatum (Artikel 39 (1)). Daher müssen die für den Eintritt in die nationale Phase erforderlichen Handlungen innerhalb von 20 (oder in manchen Ämtern mehr) Monaten ab dem Prioritätsdatum (Artikel 22) vorgenommen werden. Nähere Einzelheiten sind dem *PCT-Leitfaden für Anmelder*, BAND II zu entnehmen.

☐ (falls zutreffend) Diese Mitteilung gilt als Bestätigung der am _____
per Telefon, Fax oder persönlich erteilten Auskunft.

4. Nur wenn Punkt 3 zutrifft, wurde dem Internationalen Büro ein Exemplar dieser Mitteilung übermittelt.

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen
Prüfung beauftragten Behörde

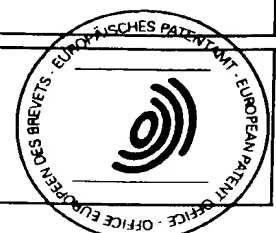


Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. (+ 49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d
Fax: (+ 49-89) 2399-4465

Bevollmächtigter Bediensteter

KUEHL E M

Tel. (+ 49-89) 2399-8729



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUS DEM GEBIET DES PATENTWES

EINGANG
21. FEB. 2000
Patentanwalte

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An

RUFF, BEIER, SCHÖNDORF & MÜTSCHLE
z.H. RUFF, #BEIER, #SCHÖNDORF
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart
GERMANY


MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

17.3.00/3.3.00
17.4.00

Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)	17/02/2000
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts A 34 201 PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/07257	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 30/09/1999
Anmelder WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al.	

- ☒ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.
Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):
Bis wann sind Änderungen einzureichen?
Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
Wo sind Änderungen einzureichen?
Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35
Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.
- ☐ Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird.
- ☐ **Hinsichtlich des Widerspruchs** gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß
☐ der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsbüro dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.
☐ noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.
- Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:
Kurz nach Ablauf von **18 Monaten** seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis bzw. 90^{bis} 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.
Innerhalb von **19 Monaten** seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.
Innerhalb von **20 Monaten** seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsbüro vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL-2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Luis-Miguel Paredes Sanchez

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/22

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunummerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:
"Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt." Oder "Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigelegt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen.

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amtes sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

Eintrag
27.02.2000
Patentamt

An:

RUFF, BEIER, SCHÖNDORF
RUFF, BEIER, SCHÖNDORF & MÜTSCHLE
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart
ALLEMAGNE

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS
(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

22.12.00

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
A 34 201 PCT

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP99/07257

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
30/09/1999

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
02/10/1998

Anmelder

WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Terzic, K

Tel. +49 89 2399-2052



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts A 34 201 PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07257	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 30/09/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 02/10/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61C13/00		
Anmelder WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO. et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 20/04/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 22.12.00
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Martin del Rio, A Tel. Nr. +49 89 2399 2758 

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-17 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

26 ursprüngliche Fassung

1-25 eingegangen am 21/11/2000 mit Schreiben vom 20/11/2000

Zeichnungen, Blätter:

1/1 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07257

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-25
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-25
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-25
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Folgende Dokumente werden für die Erstellung dieses Bescheides in Betrachtung gezogen:

US-A-4 820 387, im folgenden **D1**

Verfahrensanspruch 1:

Nächstliegender Stand der Technik: wird in **D1** gesehen.

Wesentlicher Unterschied: Bei dem im Anspruch 1 beschriebenen Verfahren beträgt die auf die Gesamtdauer der Abscheidung bezogene prozentuale Pulsdauer mindestens 50%.

Dagegen ist die prozentuale Pulsdauer bei dem im D1 gezeigten Verfahren zwischen 1 und 30%.

Bewirkter technischer Effekt und objektives Problem: Bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dank der viel höherer prozentualen Pulsdauer sind die Galvanisierzeiten viel kürzer als bei dem Verfahren vom **D1**.

Da das oben angesprochene Problem weder in **D1** noch in den anderen zitierten Dokumenten berücksichtigt wird, kann man keine Anregung für die Lösung desselben aus diesen Dokumenten entnehmen und der unabhängige Anspruch ist als erfinderisch zu betrachten.

Vorrichtungsanspruch 19:

Nächstliegender Stand der Technik: wird in **D1** gesehen.

Wesentlicher Unterschied: Bei der im Anspruch 19 beschriebenen Vorrichtung ist die Anode derart ausgebildet daß sie die Kathode, mindestens teilweise umschließt.

Bewirkter technischer Effekt und objektives Problem: Bei dem Gegenstand des Anspruchs 19 wird eine bessere geometrische Ausbildung des elektrischen Feldes erreicht als bei der Elektrolysezelle von D1, wobei die Vorrichtung von Anspruch 1 besonders geeignet für die Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 ist.

Da das oben angesprochene Problem weder in **D1** noch in den anderen zitierten Dokumenten berücksichtigt wird, kann man keine Anregung für die Lösung desselben aus diesen Dokumenten entnehmen und der unabhängige Anspruch ist als erfinderisch zu betrachten.

Verwendungsanspruch 18:

Der unabhängige Anspruch 18 bezieht sich auf die Verwendung des im Anspruch 1 beschriebenen Verfahren, und ist daher auch neu und erfinderisch.

Gewerbliche Anwendbarkeit:

Die gewerbliche Anwendbarkeit sämtlicher Ansprüche ist offenkundig.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Stand der Technik angeben:

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument **D1** offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

2. Zweiteilige Form unabhängiger Ansprüche:

Der unabhängige **Anspruch 1** ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT **richtig** abgefaßt. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument **D1**) in einem Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale in einem kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 b) ii) PCT).

Im vorliegenden Fall ist das Merkmal "**daß Gold oder eine Goldlegierung abgeschieden wird**" aus dem Dokument **D1** bekannt und gehört daher in den Oberbegriff eines solchen Anspruchs.

Der unabhängige **Anspruch 19** ist nicht in der zweiteiligen Form nach Regel 6.3 b) PCT abgefaßt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch zweckmäßig. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokument **D1**) in einem Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale in einem kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 b) ii) PCT).

3. Anpassung der Beschreibung an die eingereichten Ansprüche:

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Ansprüche 15 bis 17 als "Product-by-process-Ansprüche":

Die Ansprüche 15 bis 17 sind "Product-by-process-Ansprüche". Diese Ansprüche erfüllen nicht das Erfordernis der Klarheit gemäß Art. 6 PCT. Das Formteil müßte durch strukturelle Merkmale definiert werden. Product-by-process Ansprüche sind nur für die in der Entscheidung T150/82 genannten Ausnahmefälle zulässig.

Patentansprüche

- 5
1. Verfahren zur Herstellung von prothetischen Formteilen für den Dentalbereich, insbesondere von Dentalgerüsten, mit Hilfe galvanischer Metallabscheidung, bei dem die galvanische Abscheidung mindestens teilweise, vorzugs-
- 10 weise vollständig durch Pulsstromabscheidung (pulse-plating) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass Gold oder eine Goldlegierung abgeschieden wird und dass die prozentuale Pulsdauer, bezogen auf die Gesamtdauer der Abscheidung, mindestens 50 % beträgt.
- 15
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung in einem Zeitraum von weniger als 5 Stunden, vorzugsweise weniger als 3 Stunden, abgeschlossen ist.
- 20
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung innerhalb von 1 bis 2 Stunden abgeschlossen ist.
- 25
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die prozentuale Pulsdauer mindestens 70 % beträgt.
- 30
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass rechteckförmige oder rampenförmige Stromimpulse, insbesondere scharf begrenzte rechteckförmige Stromimpulse vorgesehen sind.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Impulsstromdichte zwischen $0,2 \text{ A/dm}^2$ und 50 A/dm^2 , vorzugsweise zwischen 3 A/dm^2 und 8 A/dm^2 , beträgt.
- 5 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer der Stromimpulse und/oder der Strompausen im Millisekunden-Bereich vorgesehen ist.
- 10 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer der Stromimpulse mindestens 1 ms, vorzugsweise 20 ms bis 100 ms, beträgt.
- 15 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer der Strompausen mindestens 1 ms, vorzugsweise 4 ms bis 12 ms, beträgt.
- 20 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das prothetische Formteil mit einer Dicke von mindestens $100 \mu\text{m}$, vorzugsweise mit einer Dicke zwischen $150 \mu\text{m}$ und $300 \mu\text{m}$, abgeschieden wird.
- 25 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung aus einem wässrigen Bad erfolgt.
- 30 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung aus einem Goldsulfid-Bad erfolgt.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung

aus einem Bad erfolgt, das das abzuscheidende Metall in einer höheren Konzentration enthält als übliche Bäder.

- 5 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Goldsulfit-Bad eine Goldkonzentration von mehr als 30 g/l, vorzugsweise eine Goldkonzentration zwischen 40 g/l und 60 g/l besitzt.
- 10 15. Prothetisches Formteil für den Dentalbereich, insbesondere Dentalgerüst, erhältlich nach dem Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14.
- 15 16. Prothetisches Formteil für den Dentalbereich, insbesondere Dentalgerüst, hergestellt nach dem Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 14.
- 20 17. Prothetisches Formteil nach Anspruch 15 oder Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass es mit Keramik und/oder Kunststoff verblendet ist.
- 25 18. Verwendung der Pulsstromabscheidung (pulse-plating) zur Herstellung prothetischer Formteile für den Dentalbereich, gekennzeichnet durch mindestens eines der Merkmale der Ansprüche 1 bis 14.
- 30 19. Elektrolysezelle zur Herstellung prothetischer Formteile für den Dentalbereich mit Hilfe galvanischer Metallabscheidung durch Pulsstrom, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, umfassend eine äußere Anode (13), die derart ausgebildet ist, dass sie die mindestens eine mit Metall zu beschichtende Kathode (17), die in der Elektrolysezelle anordenbar ist, mindestens teilweise, vorzugsweise im

wesentlichen vollständig, entlang einer die Kathode einschließenden Umfangslinie umschließt.

- 5 20. Elektrolysezelle nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Anode entlang der Umfangslinie mehrere Anodenteile aufweist.
- 10 21. Elektrolysezelle nach Anspruch 19 oder Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Anode zylindermantelförmig ist.
- 15 22. Elektrolysezelle nach einem der Ansprüche 19 bis 21, umfassend eine weitere innere Anode (16), die innerhalb der von der äußeren Anode (13) definierten Umfangslinie angeordnet ist, vorzugsweise derart, dass sich die Kathode (17) zwischen der äußeren und der inneren Anode befindet.
- 20 23. Elektrolysezelle nach einem der Ansprüche 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der inneren Anode (16) um einen Anodenstab handelt, der vorzugsweise zentrisch innerhalb der von der äußeren Anode definierten Umfangslinie angeordnet ist.
- 25 24. Elektrolysezelle nach einem der Ansprüche 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der äußeren und/oder inneren Anode und der mindestens einen Kathode Abschirmelemente (14, 15) vorgesehen sind, wobei diese Abschirmelemente vorzugsweise als rohr- oder ringförmige Elemente ausgebildet sind.
- 30 25. Elektrolysezelle nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmelemente aus Kunststoff, insbesondere aus Teflon, gefertigt sind.

1/1

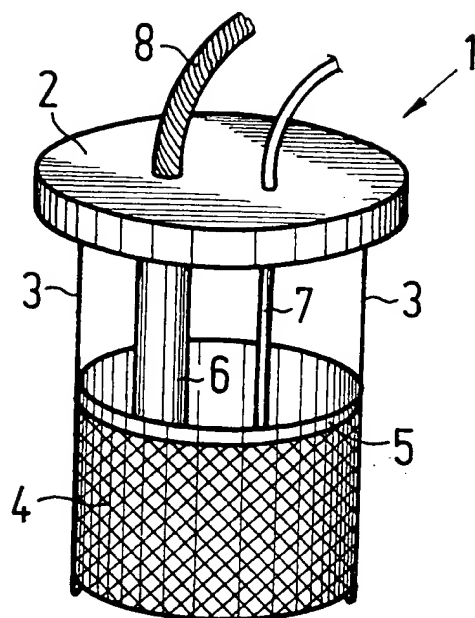


FIG. 1

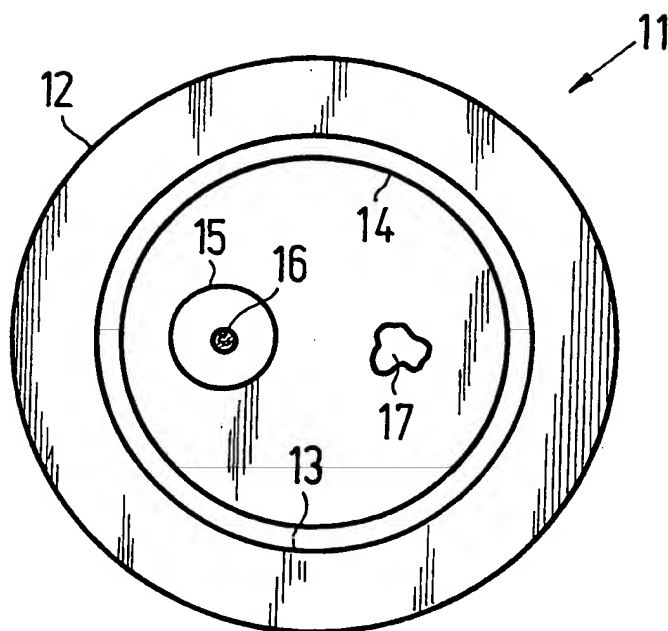


FIG. 2

PCP

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Von Anmeldeamt auszufüllen

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)
(max. 12 Zeichen) A 34 201 PCT

Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Verfahren zur Herstellung von prothetischen Formteilen für den Dentalbereich und prothetisches Formteil

Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Wieland Edelmetalle GmbH & Co.
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim
DE

☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐

alle Bestimmungsstaaten

☒

alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐

nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐

die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

RÜBEL, Susanne
Remchinger Straße 65
76307 Auerbach
DE

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐

alle Bestimmungsstaaten

☐

alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☒

nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐

die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: ☒ Anwalt ☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
(Zusammenschluß Nr 16)
Willy-Brandt-Straße 28
70173 Stuttgart
DE

Telefonnr.:

0711/22 29 76 - 0

Telefaxnr.:

0711/22 29 76 - 76

Fernschreibnr.:

☐ **Zustellanschrift:** Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

Regionales Patent

- ☒ **AP ARIPO-Patent:** ~~GH~~ Ghana, ~~GM~~ Gambia, ~~KE~~ Kenia, ~~LS~~ Lesotho, ~~MW~~ Malawi, ~~SD~~ Sudan, ~~SL~~ Sierra Leone, ~~SZ~~ Swasiland, ~~UG~~ Uganda, ~~ZW~~ Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☒ **EA Eurasisches Patent:** ~~AM~~ Armenien, ~~AZ~~ Aserbaidschan, ~~BY~~ Belarus, ~~KG~~ Kirgisistan, ~~KZ~~ Kasachstan, ~~MD~~ Republik Moldau, ~~RU~~ Russische Föderation, ~~TJ~~ Tadschikistan, ~~TM~~ Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ **EP Europäisches Patent:** ~~AT~~ Österreich, ~~BE~~ Belgien, ~~CH~~ und ~~LI~~ Schweiz und Liechtenstein, ~~CY~~ Zypern, ~~DE~~ Deutschland, ~~DK~~ Dänemark, ~~ES~~ Spanien, ~~FI~~ Finnland, ~~FR~~ Frankreich, ~~GB~~ Vereinigtes Königreich, ~~GR~~ Griechenland, ~~IE~~ Irland, ~~IT~~ Italien, ~~LU~~ Luxemburg, ~~MC~~ Monaco, ~~NL~~ Niederlande, ~~PT~~ Portugal, ~~SE~~ Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ **OA OAPI-Patent:** ~~BF~~ Burkina Faso, ~~BJ~~ Benin, ~~CF~~ Zentralafrikanische Republik, ~~CG~~ Kongo, ~~CI~~ Côte d'Ivoire, ~~CM~~ Kamerun, ~~GA~~ Gabun, ~~GN~~ Guinea, ~~GW~~ Guinea-Bissau, ~~ML~~ Mali, ~~MR~~ Mauretanien, ~~NE~~ Niger, ~~SN~~ Senegal, ~~TD~~ Tschad, ~~TG~~ Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) *andere*

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate | <input checked="" type="checkbox"/> LR Liberia |
| <input checked="" type="checkbox"/> AL Albanien | <input checked="" type="checkbox"/> LS Lesotho |
| <input checked="" type="checkbox"/> AM Armenien | <input checked="" type="checkbox"/> LT Litauen |
| <input checked="" type="checkbox"/> AT Österreich | <input checked="" type="checkbox"/> LU Luxemburg |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Australien | <input checked="" type="checkbox"/> LV Lettland |
| <input checked="" type="checkbox"/> AZ Aserbaidschan | <input checked="" type="checkbox"/> MD Republik Moldau |
| <input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina | <input checked="" type="checkbox"/> MG Madagaskar |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB Barbados | <input checked="" type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| <input checked="" type="checkbox"/> BG Bulgarien | <input checked="" type="checkbox"/> MN Mongolei |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Brasilien | <input checked="" type="checkbox"/> MW Malawi |
| <input checked="" type="checkbox"/> BY Belarus | <input checked="" type="checkbox"/> MX Mexiko |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada | <input checked="" type="checkbox"/> NO Norwegen |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein | <input checked="" type="checkbox"/> NZ Neuseeland |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN China | <input checked="" type="checkbox"/> PL Polen |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Kuba | <input checked="" type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik | <input checked="" type="checkbox"/> RO Rumänien |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE Deutschland | <input checked="" type="checkbox"/> RU Russische Föderation |
| <input checked="" type="checkbox"/> DK Dänemark | <input checked="" type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE Estland | <input checked="" type="checkbox"/> SE Schweden |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES Spanien | <input checked="" type="checkbox"/> SG Singapur |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI Finnland | <input checked="" type="checkbox"/> SI Slowenien |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slowakei |
| <input checked="" type="checkbox"/> GD Grenada | <input checked="" type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input checked="" type="checkbox"/> GE Georgien | <input checked="" type="checkbox"/> TJ Tadschikistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> GH Ghana | <input checked="" type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> GM Gambia | <input checked="" type="checkbox"/> TR Türkei |
| <input checked="" type="checkbox"/> HR Kroatien | <input checked="" type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago |
| <input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn | <input checked="" type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input checked="" type="checkbox"/> ID Indonesien | <input checked="" type="checkbox"/> UG Uganda |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL Israel | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika |
| <input checked="" type="checkbox"/> IN Indien | |
| <input checked="" type="checkbox"/> IS Island | |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan | <input checked="" type="checkbox"/> UZ Usbekistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> KE Kenia | <input checked="" type="checkbox"/> VN Vietnam |
| <input checked="" type="checkbox"/> KG Kirgisistan | <input checked="" type="checkbox"/> YU Jugoslawien |
| <input checked="" type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea | <input checked="" type="checkbox"/> ZA Südafrika |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea | <input checked="" type="checkbox"/> ZW Simbabwe |
| <input checked="" type="checkbox"/> KZ Kasachstan | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LC Saint Lucia | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LK Sri Lanka | |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

- ☒ **CR** Costa Rica
- ☒ **DM** Dominikanische Republik

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
 - (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
 - (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
 - (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
 - (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
 - (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
 - (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung von Feld Nr. V

Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung diese Formblatts beigetreten sind:

X TZ Tanzania ✓

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANMERKUNG

Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.

Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		ationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 02.10.1998 (2. Oktober 1998)	198 45 506.2	DE		
Zeile (2)				
Zeile (3)				

☐ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) _____ bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist)

* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.

Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA)
(falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchen-
behörden für die Ausführung der internationalen Recherche
zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an;
der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden):

ISA /

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese
frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde
beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):

Datum (Tag/Monat/Jahr)

Aktenzeichen

Staat (oder regionales Amt)

Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält
die folgende Anzahl von Blättern:

Antrag : 4
Beschreibung (ohne
Sequenzprotokollteil) : 17
Ansprüche : 4
Zusammenfassung : 1
Zeichnungen : 1
Sequenzprotokollteil
der Beschreibung : _____

Blattzahl insgesamt : 27

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

- ☒ Blatt für die Gebührenberechnung
- ☒ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
- ☐ Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden):
- ☐ Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
- ☒ Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch
folgende Zeilennummer gekennzeichnet: (1)
- ☐ Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
- ☐ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material
- ☐ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form
- ☐ Sonstige (einzeln aufführen):


Abbildung der Zeichnungen, die
mit der Zusammenfassung
veröffentlicht werden soll (Nr.):

Sprache, in der die
internationale Anmeldung
eingereicht wird:

DE

Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig
aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.


(Dr. Mütschele)

Vom Anmeldeamt auszufüllen

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:	2. Zeichnungen <input type="checkbox"/> einge- gangen: <input type="checkbox"/> nicht ein- gegangen:
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:	
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Datum des Eingangs des Aktenexemplars
beim Internationalen Büro:

diffraction. Either type of evidence would have rebutted the *prima facie* case under 35 U.S.C. 102. A further analysis would be necessary to determine if the process was unobvious under 35 U.S.C. 103.); *Ex parte Novitski*, 26 USPQ2d 1389 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) (The Board rejected a claim directed to a method for protecting a plant from plant pathogenic nematodes by inoculating the plant with a nematode inhibiting strain of *P. cepacia*. A U.S. patent to *Dart* disclosed inoculation using *P. cepacia* type Wisconsin 526 bacteria for protecting the plant from fungal disease. *Dart* was silent as to nematode inhibition but the Board concluded that nematode inhibition was an inherent property of the bacteria. The Board noted that applicant had stated in the specification that Wisconsin 526 possesses an 18% nematode inhibition rating).

PROCESS OF USE CLAIMS — NEW AND UNOBVIOUS USES OF OLD STRUCTURES AND COMPOSITIONS MAY BE PATENTABLE

The discovery of a new use for an old structure based on unknown properties of the structure might be patentable to the discoverer as a process of using. *In re Hack*, 245 F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957). However, when the claim recites using an old composition or structure and the “use” is directed to a result or property of that composition or structure, then the claim is anticipated. *In re May*, 574 F.2d 1082, 1090, 197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978) (Claims 1 and 6, directed to a method of effecting nonaddictive analgesia (pain reduction) in animals, were found to be anticipated by the applied prior art which disclosed the same compounds for effecting analgesia but which was silent as to addiction. The court upheld the rejection and stated that the applicants had merely found a new property of the compound and such a discovery did not constitute a new use. The court went on to reverse the rejection of claims 2-5 and 7-10 which recited a process of using a new compound. The court relied on evidence showing that the nonaddictive property of the new compound was unexpected.). See also *In re Tomlinson*, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966) (The claim was directed to a process of inhibiting light degradation of polypropylene by mixing it with one of a genus of compounds, including nickel dithiocarbamate. A reference taught mixing polypropylene with nickel dithiocarbamate to lower heat degradation. The court held that the claims read on the obvious process of mixing polypropylene with the nickel dithiocarbamate and that the preamble of the claim was merely directed to the result of mixing the two materials. “While the references do not show a specific recognition of that result, its discovery by appellants is tantamount only to finding a property in the old composition.” 363 F.2d at 934, 150 USPQ at 628 (emphasis in original).).

2113 [R-1] Product-by-Process Claims

PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS ARE NOT LIMITED TO THE MANIPULATIONS OF THE RECITED STEPS, ONLY THE STRUCTURE IMPLIED BY THE STEPS

“[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.” *In re Thorpe*, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (citations omitted) (Claim was directed to a novolac color developer. The process of making the developer was allowed. The difference between the inventive process and the prior art was the addition of metal oxide and carboxylic acid as separate ingredients instead of adding the more expensive pre-reacted metal carboxylate. The product-by-process claim was rejected because the end product, in both the prior art and the allowed process, ends up containing metal carboxylate. The fact that the metal carboxylate is not directly added,

but is instead produced in-situ does not change the end product.).

>The structure implied by the process steps should be considered when assessing the patentability of product-by-process claims over the prior art, especially where the product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process steps would be expected to impart distinctive structural characteristics to the final product. See, e.g., *In re Gamero*, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979) (holding “interbonded by interfusion” to limit structure of the claimed composite and noting that terms such as “welded,” “intermixed,” “ground in place,” “press fitted,” and “etched” are capable of construction as structural limitations.)<

ONCE A PRODUCT APPEARING TO BE SUBSTANTIALLY IDENTICAL IS FOUND AND A 35 U.S.C. 102 /103 REJECTION MADE, THE BURDEN SHIFTS TO THE APPLICANT TO SHOW AN UNOBVIOUS DIFFERENCE

“The Patent Office bears a lesser burden of proof in making out a case of *prima facie* obviousness for product-by-process claims because of their peculiar nature” than when a product is claimed in the conventional fashion. *In re Fessmann*, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974). Once the examiner provides a rationale tending to show that the claimed product appears to be the same or similar to that of the prior art, although produced by a different process, the burden shifts to applicant to come forward with evidence establishing an unobvious difference between the claimed product and the prior art product. *In re Marosi*, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (The claims were directed to a zeolite manufactured by mixing together various inorganic materials in solution and heating the resultant gel to form a crystalline metal silicate essentially free of alkali metal. The prior art described a process of making a zeolite which, after ion exchange to remove alkali metal, appeared to be “essentially free of alkali metal.” The court upheld the rejection because the applicant had not come forward with any evidence that the prior art was not “essentially free of alkali metal” and therefore a different and unobvious product.).

Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) (The prior art disclosed human nerve growth factor (b-NGF) isolated from human placental tissue. The claim was directed to b-NGF produced through genetic engineering techniques. The factor produced seemed to be substantially the same whether isolated from tissue or produced through genetic engineering. While the applicant questioned the purity of the prior art factor, no concrete evidence of an unobvious difference was presented. The Board stated that the dispositive issue is whether the claimed factor exhibits any unexpected properties compared with the factor disclosed by the prior art. The Board further stated that the applicant should have made some comparison between the two factors to establish unexpected properties since the materials appeared to be identical or only slightly different.).

THE USE OF 35 U.S.C. 102 /103 REJECTIONS FOR PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS HAS BEEN APPROVED BY THE COURTS

“[T]he lack of physical description in a product-by-process claim makes determination of the patentability of the claim more difficult, since in spite of the fact that the claim may recite only process limitations, it is the patentability of the product claimed and not of the recited process steps which must be established. We are therefore of the opinion that when the prior art discloses a product which reasonably appears to be either identical with or only slightly different than a product claimed in a product-by-process claim, a rejection based alternatively on either section 102 or section 103 of the statute is eminently fair and acceptable. As a practical matter, the Patent Office is not equipped to manufacture products by the myriad of processes put before it and then obtain prior art products and make physical comparisons therewith.” *In re Brown*, 459 F.2d 531, 535,

¶ 7.22 *Rejection, 35 U.S.C. 103(a), Further in View Of*

Claim [1] rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over [2] as applied to claim [3] above, and further in view of [4].

Examiner Note

1.

This form paragraph must be preceded by form paragraph 7.21.

2.

An explanation of the rejection applying the *Graham v. Deere* test must follow this form paragraph.

3.

If the rejection relies upon prior art under 35 U.S.C. 102(e), use 35 U.S.C. 102(e) as amended by the American Inventor's Protection Act to determine the reference's prior art date, unless the reference is a U.S. patent issued directly, or indirectly, from an international application which has an international filing date prior to November 29, 2000. In other words, use pre-AIPA 35 U.S.C. 102(e) only if the reference is a U.S. patent issued directly or indirectly from either a national stage of an international application (application under 35 U.S.C. 371) which has an international filing date prior to November 29, 2000 or a continuing application claiming benefit under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c) to an international application having an international filing date prior to November 29, 2000. See the Examiner Notes for form paragraphs 7.12 and 7.12.01 to assist in the determination of the reference's 35 U.S.C. 102(e) date.

¶ 7.23 *Graham v. Deere, Test for Obviousness*

The factual inquiries set forth in *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966), that are applied for establishing a background for determining obviousness under 35 U.S.C. 103(a) are summarized as follows:

1. Determining the scope and contents of the prior art.
2. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.
3. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.
4. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.

Examiner Note

This form paragraph may be used, if appropriate, in response to an argument of the use of *Graham v. Deere*.

¶ 7.27 *Rejection, 35 U.S.C. 102 or 103(a)*

Claim [1] rejected under 35 U.S.C. 102([2]) as anticipated by or, in the alternative, under 35 U.S.C. 103(a) as obvious over [3].

Examiner Note

1.

This form paragraph is NOT intended to be commonly used as a substitute for a rejection under 35 U.S.C. 102. In other words, a single rejection under either 35 U.S.C. 102 or 35 U.S.C. 103(a) should be made whenever possible using appropriate form paragraphs 7.15 to 7.19, 7.21 and 7.22. Examples of circumstances where this paragraph may be used are as follows:

a.

When the interpretation of the claim(s) is or may be in dispute, i.e., given one interpretation, a rejection under 35 U.S.C. 102 is appropriate and given another

interpretation, a rejection under 35 U.S.C. 103(a) is appropriate. See MPEP § § 2111-2116.01 for guidelines on claim interpretation.

b.

When the reference discloses all the limitations of a claim except a property or function, and the examiner cannot determine whether or not the reference inherently possesses properties which anticipate or render obvious the claimed invention but has basis for shifting the burden of proof to applicant as in In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 205 USPQ 594 (CCPA 1980). See MPEP § § 2112- 2112.02.

c.

When the reference teaches a small genus which places a claimed species in the possession of the public as in In re Schaumann, 572 F.2d 312, 197 USPQ 5 (CCPA 1978), and the species would have been obvious even if the genus were not sufficiently small to justify a rejection under 35 U.S.C. 102. See MPEP § § 2131.02 and 2144.08 for more information on anticipation and obviousness of species by a disclosure of a genus.

d.

When the reference teaches a product that appears to be the same as, or an obvious variant of, the product set forth in a product-by-process claim although produced by a different process. See In re Marosi, 710 F.2d 799, 218 USPQ 289 (Fed. Cir. 1983) and In re Thorpe, 777 F.2d 695, 227 USPQ 964 (Fed. Cir. 1985). See also MPEP § 2113.

e.

When the reference teaches all claim limitations except a means plus function limitation and the examiner is not certain whether the element disclosed in the reference is an equivalent to the claimed element and therefore anticipatory, or whether the prior art element is an obvious variant of the claimed element. See MPEP § § 2183- 2184.

f.

When the ranges disclosed in the reference and claimed by applicant overlap in scope but the reference does not contain a specific example within the claimed range. See the concurring opinion in Ex parte Lee, 31 USPQ2d 1105 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993). See MPEP § 2131.03.

2.

If the interpretation of the claim(s) renders the claim(s) indefinite, a rejection under 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph, may be appropriate.

3.

In bracket 2, insert the appropriate paragraph letter(s) in parenthesis.

4.

A full explanation should follow this form paragraph.

5.

If the rejection relies upon prior art under 35 U.S.C. 102(e), use 35 U.S.C. 102(e) as amended by the American Inventor's Protection Act to determine the reference's prior art date, unless the reference is a U.S. patent issued directly, or indirectly, from an international application which has an international filing date prior to November 29, 2000. In other words, use pre-AIPA 35 U.S.C. 102(e) only if the reference is a U.S. patent issued directly or indirectly from either a national stage of an international application (application under 35 U.S.C. 371) which has an international filing date prior to November 29, 2000 or a continuing application claiming benefit under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c) to an international application having an international filing date prior to November 29, 2000. See the Examiner Notes for form paragraphs 7.12 and 7.12.01 to assist in the determination of the reference's 35 U.S.C. 102(e) date.

6.

This form paragraph must be preceded by 7.07, one or more of form paragraphs 7.08 to 7.14 as appropriate, and form paragraph 7.20 or form paragraph 7.103.

3700

PATENT COOPERATION TREATY

PCT 3138

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A 34 201 PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/07257	International filing date (day/month/year) 30 September 1999 (30.09.99)	Priority date (day/month/year) 02 October 1998 (02.10.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61C 13/00		
Applicant WIELAND EDELMETALLE GMBH & CO.		

- This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
- This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.
☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 4 sheets.

- This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

RECEIVED
NOV - 8 2001
TC 3 MAIL ROOM

Date of submission of the demand 20 April 2000 (20.04.00)	Date of completion of this report 22 December 2000 (22.12.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/07257

I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages 1-17, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages 26, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages 1-25, filed with the letter of 20 November 2000 (20.11.2000)
- ☒ the drawings:
 pages 1/1, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/07257

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-25	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-25	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-25	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The following document has been taken into consideration in writing the present report:

US-A-4 820 387, hereinafter D1.

Method Claim 1:

Closest prior art: disclosed in D1.

Essential difference: In the method defined in Claim 1, the duration of the pulse amounts to at least 50% of the total duration of the deposition process.

By contrast, the pulse duration in the method shown in D1 is between 1 and 30%.

Resulting technical effect and objective technical problem: In the method defined in D1, by virtue of the proportionally much greater duration of the pulse, the galvanisation times are considerably shorter than with the method defined in D1.

Since the technical problem in question is not

considered either in D1 or in the other cited documents, the solution to the problem is not suggested by those documents and the independent claim is to be considered as involving an inventive step.

Device Claim 19:

Closest prior art: disclosed in D1.

Essential difference: In the device described in Claim 19, the anode is designed in such a way that it surrounds the cathode at least partially.

Resulting technical effect and objective technical problem: The features of Claim 19 provide a better geometrical form for the electrical field than the electrolytic cell described in D1, and the device described in Claim 19 is also particularly suitable for carrying out the method defined in Claim 1.

Since the technical problem in question is not considered either in D1 or in the other cited documents, the solution to the problem is not suggested by those documents and the independent claim is to be considered as involving an inventive step.

Use Claim 18:

Independent Claim 18 concerns the use of the method defined in Claim 1 and is therefore likewise novel and inventive.

Industrial Applicability:

All claims are clearly industrially applicable.

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1. Indicate prior art:

Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a)(ii), neither **D1** nor the relevant prior art disclosed in that document has been mentioned in the description.

2. Drafting of independent claims in two-part form:

Independent **Claim 1** has not been **correctly** drafted in the two-part form defined in PCT Rule 6.3(b). Features known in combination from prior art (**D1**) should be mentioned in a preamble (PCT Rule 6.3(b)(i)) and the remaining features should be presented in a characterising part (PCT Rule 6.3(b)(ii)).

In the present case, the feature whereby "**gold or an alloy of gold is deposited**" is known from **D1** and should therefore appear in the preamble to Claim 1.

Independent **Claim 19** has not been drafted in the two-part form defined in PCT Rule 6.3(b). However, in this case it would seem appropriate to use the two-part form. Accordingly, features known in combination from prior art (**D1**) should be mentioned in a preamble (PCT Rule 6.3(b)(i)) and the remaining features should be presented in a characterising part (PCT Rule 6.3(b)(ii)).

3. Consistency as between the description and the submitted claims:

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is not consistent with the claims.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/07257

VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. Claims 15-17 as "product-by-process" claims:

Claims 15-17 are "product-by-process" claims. These claims do not satisfy the clarity requirement of PCT Article 6. The moulded part ought to be defined in terms of structural features. Product-by-process claims are only allowable in the exceptional cases listed in decision T150/82.